

Patentstyret  
Postboks 8160 Dep.  
0033 Oslo

Leveres elektronisk via ALTINN

Oslo, 11. desember 2014

## PROSESSKRIV

### TIL

### PATENTSTYRET

Varemerkereg. nr.: 70442 – SVANE

**Innehaver:** Ekornes ASA  
6222 Ikornnes  
Norge

Innehavers ref.: V77273 - HJP

Fullmektig: Oslo Patentkontor AS  
Postboks 7007 Majorstua  
0306 Oslo

**Kravstiller:** TMK A/S  
Skaustrupvej 16  
7500 Holstebro  
Danmark

Kravstillers ref.: TM68792NO00-THH

Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS  
Postboks 1570 Vika  
0118 Oslo

E-post: [tandbergs@tandbergs.no](mailto:tandbergs@tandbergs.no)

**Saken gjelder:** Begjæring om delvis sletting av norsk varemerkereg. nr. 70442 SVANE (ordmerke), jf. varemerkeloven §§ 37 og 38.

\* \* \*

## 1. INNLEDNING

Det vises til Patentstyrets brev av 1. desember 2014, hvor kravstiller er gitt frist til 15. desember 2014 med å knytte merknader til innehavers brev av 24. november 2014. Dette prosesskriv er således rettidig.

Kravstiller kan ikke se at det fremkommer informasjon av innehavers brev som er egnet til å endre kravstillers oppfatning. Kravstiller viser til begjæringen om delvis slettelse og fastholder de argumenter som der fremkommer. Videre bestrides innehavers krav om sakskostnader.

Det fremkommer imidlertid feilinformasjon og uriktigheter i innehavers brev som kravstiller ikke kan la stå ukorrigert. Formålet med dette prosesskrivet er å korrigere den feilinformasjon innehaver har sendt til Patentstyret.

## 2. KOMMENTARER TIL INNEHAVERS BREV AV 24. NOVEMBER 2014

### 2.1. Generelt

Det er ikke omtvistet at innehaver har brukt sitt SVANE-varemerke for madrasser, sovesofaer og senger etc. Vi kan imidlertid ikke se at innehaver har fremlagt dokumentasjon i sitt brev for at SVANE-varemerket er brukt for garderober eller andre produkter som er nært beslektet med garderober.

### 2.2. Bruk for pall/puff ≠ bruk for garderobe

Innehaver har i sitt brev anført at man bruker SVANE som varemerke for en puff/pall – den såkalte «Svane Pall». Puffen/pallen ble angivelig lansert i uke 42 i 2014 (uken 13. til 19. oktober 2014).

Det er ikke fremlagt dokumentasjon for at puffen/pallen ble lansert på den aktuelle høstmessen – noe man må forvente at innehaver har full mulighet til å gjøre. Det er ikke kjennskap til at SVANE er brukt som varemerke for puffen/pallen – og i alle fall ikke mer enn tre måneder før begjæringen om delvis slettelse ble innlevert, se punkt 2.3 nedenfor.

Kravstiller er også av den klare oppfatning at en puff/pall ikke er nært beslektet med garderober. En puff/pall er et flyttbart sittemøbel som kan ha lagringsplass under sitteputen. En garderobe vil være permanent eller midlertidig montert/opsatt på et fast sted. For å klargjøre differansen mellom puff/pall og garderobe, fremlegges utskrift fra bildesøk på søkemotoren Google.

**Bilag 1:** Utskrift av søk på «garderobe» på søkemotoren Google.

**Bilag 2:** Utskrift av søk på «puff» på søkemotoren Google.

**Bilag 3:** Utskrift av søk på «pall» på søkemotoren Google.

Bruk av SVANE for puff/pall er derfor under enhver omstendighet ikke egnet til å hindre at SVANE slettes for garderobes. SVANE er ikke brukt for garderobes eller garderobelignende produkter

### **2.3. Ikke dokumentert tidligere bruk av SVANE for puff /pall**

Kravstiller stiller dessuten spørsmål ved betydningen av den såkalte «Svane Pall», en puff/pall som angivelig er lansert nylig.

Varemerkeloven § 37 tredje ledd andre punktum har følgende ordlyd:

*«Det skal likevel ikke tas hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises eller krav om administrativ overprøving fremsettes, hvis forberedelser til bruken er innledet først etter at merkehaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist eller krav om overprøving fremsatt.»*

Dette innebærer at selv om innehaver har tatt SVANE i bruk for garderobes før 29. oktober 2014, men etter 29. juli 2014, vil dette ikke ha betydning for vurderingen av om beskyttelsen har falt bort for garderobe pga. ikke-bruk.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at innehaver første gang ble kontaktet i sakens anledning den 13. august 2012.

**Bilag 3:** E-postmelding fra Tandbergs Patentkontor AS til Oslo Patentkontor AS den 13. august 2012.

Etter lengre tid med forhandlinger ble innehaveren varslet om at kravstiller vurderte begjæring om slettelse den 19. mars 2014

**Bilag 4:** E-postmelding fra Tandbergs Patentkontor AS til Oslo Patentkontor AS den 19. mars 2014.

Det er således ikke tvilsomt at innehaver gjennom hele prosessen – over en periode på mer enn tre måneder før begjæringen ble innlevert – har vært klar over kravstillers posisjon med hensyn til sletteskravet.

I relasjon til varemerkeloven § 37 tredje ledd har innehaver anført at man har arbeidet med denne puffen/pallen siden januar 2014.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon for at man faktisk har arbeidet med puffen/pallen siden januar 2014. Det foreligger kun en e-postmelding (bilag 17 til innehavers brev) datert 21. november 2014 – som er sendt gjennom flere ledd hvor man ikke kan utelukke at datoer har blitt redigert/tilpasset i ettertid. Dersom innehaver faktisk hadde arbeidet med puffen/pallen siden slutten av januar 2014, må det forventes å foreligge dokumentasjon fra

begynnelsen av 2014 som viser hva slags bruk av SVANE som varemerke for puff/pall som har blitt gjort.

Et annet moment som gjør det særlig betenkelig å vektlegge e-postmeldingen i bilag 17, er at dette ikke dreier seg om bruk av SVANE som varemerke for puffen/pallen. Det er heller ikke fremlagt ordre eller ordrebekreftelser som viser at innehaver har gitt avsender av e-postmeldingen i bilag 17 i oppdrag å produsere «Svane Pall». Det eneste e-postmeldingen i bilag 17 bekrefter, er at innehaver først fra desember 2014 var i stand til å gå på markedet med en pall/puff under varemerket SVANE.

Kravstiller mener at den fremlagte dokumentasjon ikke viser at innehaver faktisk har brukt SVANE som varemerke for puffen «Svane Pall» (eller «Svane Puff») mer enn tre måneder før begjæringen om delvis sletting ble fremsatt. Den dokumentasjon som er fremlagt må ses i lys av at innehaver var kjent med at kravstiller vurderte begjæring om sletting allerede i mars 2014, og at det dreier seg om dokumentasjon som daterer seg til tiden etter at begjæringen ble innlevert til Patentstyret.

#### **2.4. Kommentarer til sakens rettslige side**

Det registreres at innehaver siterer Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett 3. utg. s. 206 og 209 på en måte som ikke er helt dekkende for denne saken. Kravstiller har ikke krevd at innehavers merke skal slettes for de varer hvor innehaver faktisk utnytter SVANE som et varemerke. Kravstiller har krevd at innehavers merke ikke skal omfatte andre varer enn de som innehaver faktisk har et rimelig krav om å få opprettholde varemerkeretten for.

Det er ikke riktig at innehaver har benyttet SVANE for puffer og paller før katalogene i bilag 15 og 16 til innehavers brev – puffer og paller er heller ikke det samme som garderober. Innehaver har ikke fremlagt dokumentasjon for bruk av SVANE for garderober.

Det er heller ikke grunnlag for å hevde at innehavers kommersielle interesser i å opprettholde SVANE som varemerke for varer innehaver ikke omsetter er større enn kravstillers interesser i å få slettet SVANE som varemerke for varer som kravstiller faktisk omsetter. Dette vil i realiteten bli resultatet om kravstiller ikke får medhold i nærværende sak.

Innehaver forsøker å antyde at kravstiller har forsøkt å begrense innehavers varemerke til nøyaktig de varer innehaver har brukt varemerket for. Det er ikke riktig. Kravstiller har kun krevd at innehavers varemerke ikke skal omfatte «garderober». Vi kan heller ikke se at innehaver har brukt SVANE for varer som står i direkte forbindelse med garderober – uavhengig av om Patentstyret mot formodning skulle komme til at innehaver uten dokumentasjon har brukt SVANE for puffer/paller.

### **3. OPPSUMMERING**

Kravstiller er selvsagt kjent med innehavers historie og ser ingen grunn til å gå nærmere inn på Ekornes' bruk av SVANE for madrasser etc. Det forventes imidlertid at Patentstyret stiller

de samme krav om varemerkebruk til Ekornes som til andre varemerkeinnhavere med hensyn til bruksplikten.

Kravstiller forventer derfor at Patentstyret vurderer saken på et objektivt grunnlag uten å la seg blende eller villedes av den lange historien til Ekornes som norsk møbelprodusent. Det vil være direkte stridende mot varemerkerettens institutt om Ekornes skal kunne legge beslag på SVANE for garderober når man ikke har brukt SVANE for garderober til tross for at varemerket har vært registrert siden 1964.

Vi ber om å få en frist for nærmere å komme tilbake til Patentstyret med vår sakskostnadsoppgave.

\* \* \*

Denne begjæring om delvis sletting er sendt elektronisk til Patentstyret via ALTINN.

Oslo, 8. desember 2014  
Tandbergs Patentkontor AS

Solvår Winnie Finnanger  
Advokatfullmektig